



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



21 de octubre de 2021

Lcdo. Jean G. Vidal Font
221 Ponce de Leon Avenue 5th Floor
San Juan, PR 00917

ASUNTO
MARCA
CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

Acción Administrativa
AUTOS VEGA GROUP
035
241112-35-1
15 de enero de 2021
AUTOS VEGA, INC.

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios con relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros
7. El registro de la marca no procede por:

I. Renuncia a Elementos Descriptivos

El Artículo 6 de la Ley Núm. 169-2009, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. No obstante, la renuncia de un componente no registrable no impedirá que dicho componente adquiera significación secundaria en el futuro con todos sus derechos, inclusive el acceso al Registro. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de esta. Así las cosas, una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un componente no registrable. En el caso ante nuestra consideración, la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.

El Artículo 5 (4) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que no se registrara una marca que consista de:

Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.

Las principales razones para no concederle protección a las marcas meramente descriptivas son: (1) prevenir que el dueño de la marca obstruya u obstaculice la competencia de la venta de productos particulares; y (2) para mantener el uso del término en el dominio público y de este modo, evitar la posibilidad de litigios levantados por el titular registral contra aquellos competidores que lo utilizan para describir o promocionar sus productos. In re Abcor Development Corp., 588 F. 2d 811, 200 U.S.P.Q. 215 (C.C.P.A. 1978).

Un término descriptivo meramente describe una característica o ingrediente del artículo al cual se refiere. Colgate-Palmolive Company, Colgate-Palmolive Company, Distr., v. Mistolín de Puerto Rico, Inc., 117 D.P.R. 313, 327 (1986). Directa y claramente transmite información sobre los ingredientes, cualidades y características del producto. *Id.* en 329. No es necesario que la marca describa todos los propósitos, funciones, características o elementos del producto para considerarse descriptiva. Es suficiente si describe una función, atributo o propiedad significativa. In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F. 3d 1171, 71 U.S.P.Q. 2d 1370 (Fed. Cir. 2004). Este análisis debe hacerse en relación a los bienes o servicios para los que se procura el registro no en el abstracto. In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 13,000. Esto requiere considerar el contexto en el cual la marca es utilizada o va a ser utilizada en conexión con los bienes o servicios y el posible significado que la marca tendría para el consumidor promedio de éstos. In re Omaha Nat'l Corp, 819 F. 2d 1117; 2 USPQ 2d 1859 (Fed. Cir. 1987).

Por otra parte, es importante resaltar que no es necesario que la marca describa todos los bienes o servicios identificados en la solicitud de registro, siempre y cuando describa uno de ellos. In re Stereotaxis Inc., 429 F. 3d 1039.

En el caso ante nuestra consideración, se solicitó el registro de la marca **AUTOS VEGA GROUP**, en relación con “*Automobile dealerships*”. Surge de nuestra evaluación que los términos “**AUTOS**” y “**GROUP**” **describen un propósito, función, atributo o característica de los bienes y/o servicios** de la marca.

El término “Autos” describe precisamente los productos que se ofrecen como parte del servicio de la marca. Mientras que el término “Group” se utiliza como una designación de negocios. Algunos tipos de designaciones de negocios y abreviaciones como “Corporation,” “Inc.,” “Company,” “LLC,” y “Ltd.” o, en caso de negocios familiares, “& Son’s” o “Bros.” deben ser renunciados por que meramente describen la designación o estructura del negocio. Por lo tanto, no son suficiente para identificar un producto o servicio. Siendo así, los términos “**Auto**” y “**Group**” **son descriptivos y no registrables con relación a los servicios que se ofrecen bajo la marca.**

La sección de renunciadas de la Solicitud de Registro se debe enmendar para que lea como sigue:

“Se renuncia a la protección exclusiva sobre los términos “Autos” y “Group” excepto según se muestran en la marca de referencia.”

II. Meramente Apellido

En caso de que la marca de palabra que se solicita incluya un nombre, se requiere el consentimiento escrito del individuo para el registro de su nombre, retrato o firma si éstos identifican a una persona que aún vive. Véase, Artículo 5 (3) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, **no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria.** Véase, Artículo 5 (3) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada.

Conforme a lo anteriormente esbozado, el Solicitante debe indicar lo siguiente:

- (1) El consentimiento por escrito del individuo para el registro de su nombre retrato o firma si éstos identifican a una persona que aún vive.
- (2) En el caso de que una persona sea conocida por sus apellidos solamente, debe presentar una declaración a esos efectos y su consentimiento por escrito.
- (3) En el caso de una marca que de primera instancia es meramente un apellido, debe presentar evidencia que adquirió distintividad mediante significación secundaria.
 - a. Evidencia de significación secundaria puede ser la siguiente: afidávit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la marca en el comercio, gastos de

publicidad en relación con la marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.

- b. En casos apropiados, el poseer uno o más registros previos o una marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma marca podrá aceptarse como prueba prima facie de distintividad. Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio por el Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba prima facie de distintividad. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Núm. 8075.

Por tanto, una vez realizadas las renunciaciones a los términos “Autos” y “Group” la marca resultaría ser meramente un apellido. En consecuencia, si no se puede probar que el apellido ha adquirido significación secundaria, la marca no es registrable.

Por todo lo anterior, la Oficial Examinadora requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea utilizando la transacción “Respuesta a Notificación” a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la oficial examinadora al por correo electrónico a amone@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Awilda I. Moné García'.

Lcda. Awilda I. Moné García
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales